

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-171648- -00001-0000	Fecha: 2015-09-08 17:17:05
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señora
LUZ STELLA VILLA MUÑOZ
luzes23@gmail.com

Asunto: Radicación: 15-171648- -00001-0000
 Trámite: 113
 Evento: 0
 Actuación: 440
 Folios: 1

Estimado(a) Señora:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

En esta oportunidad, la peticionaria ha solicitado que se le dé una respuesta sobre los siguientes interrogantes:

- a) ¿"Que quiere decir un signo mixto?"
- b) ¿"Es 'REHABILITAMOS' un nombre genérico?"
- c) "Teniendo en cuenta que Rehabilitamos [...] se refiere a la actividad que todos aquellos en el área de rehabilitación [...] realizamos como razón (sic) de ser de nuestras profesiones (sic) puede quedar restringido a un solo proveedor de rehabilitación en un país?["
- d) "La palabra REHABILITAMOS por sí solo es el signo concedido a la empresa de Medellín [...] o por ser un signo mixto debe necesariamente ir acompañado del logo?"
- e) ¿"Puedo llevar a cabo la solicitud del depósito del nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio: IPS Rehabilitamos, Rehabilitación Integral, que es como actualmente se denomina mi empresa en Cali?"
- f) ¿"Puede mi empresa Rehabilitamos de Cali hacer la solicitud del registro de marca con el logo y presentación actual?"
- g) ¿"Puede mi empresa Rehabilitamos de Cali hacer el registro del dominio de la página web?"

Antes de dar respuesta a sus preguntas, aclararemos que con un concepto no es posible que esta Entidad se pronuncie sobre situaciones particulares, ya que esto iría en contra de la garantía constitucional del debido proceso. En efecto, la Corte Constitucional explicó, en su Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a

puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

2. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Según el Decreto 1074 de 2015, le corresponde a esta Superintendencia:

“ARTÍCULO 1.2.1.2. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales.”

Esta Entidad goza de facultades para responder esa inquietud porque, virtud del Decreto 1074 de 2015, ha de actuar como autoridad nacional de la propiedad industrial, y, como tal, (i) decide las solicitudes relacionadas con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro, (ii) lleva el registro de los signos distintivos y (iii) elabora la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.

Así las cosas, esta Oficina no cuenta con las competencias para contestar su séptima pregunta. Procederemos a contestar las seis primeras, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. CONCEPTOS IMPORTANTES: NOMBRE COMERCIAL, ENSEÑA COMERCIAL, RAZÓN SOCIAL Y MARCA.

Los conceptos de nombre comercial, enseña comercial y marca hacen referencia a bienes inmateriales; sin embargo, cada uno tiene características propias.

3.1 NOMBRES COMERCIALES Y ENSEÑAS COMERCIALES

En primer lugar, los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“ARTÍCULO 190. DECISIÓN 486 DE 2000.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

En este sentido, si bien los nombres comerciales pueden coexistir con la razón social de las empresas, estos son independientes.

La enseña comercial ha sido definida de la siguiente manera por el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina:

“La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que 'La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil' (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).” [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012]

En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial, dicho Tribunal ha considerado:

“Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que 'la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190'. (Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N° 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa).

"Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial.” [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012]

El derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y un nombre comercial se obtienen a través del uso. En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

“Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes:

“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

"En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

"La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

"Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

"Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, 'si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial'.

"Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario." [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 75-IP-2012]

El interesado podrá, si así lo desea depositar el nombre comercial o la enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito genera una presunción de uso del nombre comercial cuyo uso genera un derecho de exclusividad de propiedad industrial.

3.2 MARCAS

El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica.

Este artículo señala:

“ARTÍCULO 134. DECISIÓN 486 DE 2000.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

"Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a. "las palabras o combinación de palabras;
- b. "las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

- emblemas y escudos;
- c. "los sonidos y los olores;
 - d. "las letras y los números;
 - e. "un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
 - f. "la forma de los productos, sus envases o envolturas;
 - g. "cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

El fin último de la protección marcaria es garantizar que el consumidor o usuario medio identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas, pues, cumplen una función individualizadora: entre bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. El empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca [Proceso 1-IP-87, marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988].

El nombre comercial, la enseña comercial y la marca son bienes inmateriales sobre los cuales se pueden constituir derechos de exclusividad, objeto de protección por parte del régimen de propiedad industrial.

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los derechos que concede el registro de una marca:

“ARTÍCULO 155. DECISIÓN 486 DE 2000.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

“e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del

registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercial- similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.

Respecto a los conflictos que se pueden suscitar entre los diferentes signos distintivos –marcas, nombres comerciales y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“(…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.” [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 03-IP-98.]

De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una enseña comercial, es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente tener un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, implica demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto.

El derecho al uso exclusivo de una marca en Colombia se adquiere únicamente por el registro efectuado ante esta Superintendencia, el cual confiere a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, y con respecto a los productos indicados en el título de registro. El registro de una marca podrá solicitarse en un solo expediente administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza.

4. SOLICITUD DEL REGISTRO MARCARIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Al contrario del depósito del nombre comercial, el registro de las marcas sí tiene efectos constitutivos, por lo cual solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado:

“El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular”. [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 7-IP-98.]

4.1 PROCEDIMIENTO PREVIO

Antes de presentar la solicitud de registro, el actor debe:

- a) Elegir el signo a registrar. Este signo debe ser capaz de distinguir o individualizar en el mercado los productos o servicios a identificar, y no deben estar inmersos en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- b) Ubicar el producto que se identificaría con la marca en la Clasificación Internacional de Niza, que es una clasificación de bienes y servicios aceptada internacionalmente.
- c) Verificar y consultar si el signo se encuentra registrado o solicitado en esta Superintendencia. Lo anterior lo puede hacer:
 - i. Accediendo a la consulta de antecedentes marcarios que encontrará en nuestra página de internet;
 - ii. Adelantando el trámite de solicitud de antecedentes marcarios, por ventanilla o por medio electrónico;
 - iii. Solicitando un certificado de marca;
 - iv. Realizando una verificación de etiquetas y/o figuras.

4.2 EL REGISTRO MARCARIO

Primero, se debe hacer una solicitud de registro marcario. A esta solicitud, se debe adjuntar los documentos que siguen:

- a) Petitorio: Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (PI01-F01) diligenciado. El formulario lo puede adquirir gratuitamente en la sede de la Superintendencia (Carrera 13 No. 27-00 de Bogotá) o a través de nuestra página de internet. Este formulario y sus anexos se pueden presentar por medio magnético (CD ROM y DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF. El formulario de solicitud del trámite se debe presentar físicamente para que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud.
- b) Poder, si actúa por intermedio de apoderado. No requiere de presentación personal.

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10
Call Center(571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Es necesario, para otorgar poder a abogado, diligenciar el formulario PI00 - F06.

c) Pago de la tasa de propiedad industrial. Ésta tiene un valor de setecientos noventa y seis mil pesos (COP \$796.000). Por cada clase adicional, la solicitud de registro de marca tiene un valor de trescientos noventa y ocho mil pesos (CO \$398.000).

En segundo lugar, se admitirá la solicitud y se asignará la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486.

Una vez se adelante lo anterior, la SIC examinará los requisitos de forma, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un término de sesenta (60) días para que los subsane.

Después, se publicará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales.

Los terceros interesados podrán presentar oposiciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación. Un tercero interesado podría ser, eventualmente, el titular de un nombre o enseña comercial, que considere que la marca que se registraría podría afectar sus derechos. Esta oposición se podría hacer de conformidad con el artículo 486 de la Decisión 486 de 2000:

“ARTÍCULO 146. DECISIÓN 486 DE 2000.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

"A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

"Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

"No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

Una vez venza el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la publicación sin que se hubieran presentado éstas, la Superintendencia de Industria y Comercio realizará un examen de registrabilidad.

Por último, se decidirá si conceder o denegar el registro de la marca solicitada, por medio de una resolución expedida por esta Entidad.

5. LIMITACIONES AL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD DEL TITULAR DE LA MARCA

Tal y como se consagra en el citado artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10
Call Center(571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Comisión de la Comunidad Andina, el titular de un registro marcario tiene derecho a impedir el uso en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al consumidor. Sin embargo, hay limitaciones para esta facultad.

5.1 ARTÍCULOS 157, 158 Y 159 DE LA DECISIÓN 486 DE LA CAN

En los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 Andina, se establecen algunos eventos en los que el titular de la marca no puede impedir a terceros la comercialización de productos identificados con ella:

"ARTÍCULO 157. DECISIÓN 486 DE 2000.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

"El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

"ARTÍCULO 158. DECISIÓN 486.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

"A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

"ARTÍCULO 159. DECISIÓN 486.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

"En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

"En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas."

5.2 LA ESPECIALIDAD Y LA TERRITORIALIDAD

El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad.

La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio según el cual el registro sólo se confiere para proteger los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. Este principio hace que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de irreregistrabilidad en ella consagradas.

De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente:

"Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: 'sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca 'autónomos' (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios'.

"Por su parte Zuccherino manifiesta: 'La regla de la especialidad de la marca requiere

que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos’.

“Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error”.

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (proceso 17-IP- 98), así:

"La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

“El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.

“(…) De conformidad con la doctrina comunitaria ‘la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras’ (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke, Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).

“El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional”

De esta manera, si la marca que se pretende usar no es una marca notoria, no se puede impedir su uso sobre bienes diferentes a aquellos para los que haya sido registrada. El Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado, al respecto:

“La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al

empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca” [Proceso 1-IP-87, marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988.]

Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos.

Para tener derechos marcarios en más de un país, es necesario solicitar el registro de la misma en todas las jurisdicciones donde se pretenda hacer valer.

6. MARCAS MIXTAS

Como se mencionó más arriba, podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- e) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- f) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores.

Las marcas mixtas están compuestas por dos o más de los elementos mencionados anteriormente, existiendo siempre un elemento predominante, o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que uno de los elementos usados es predominante. De acuerdo con lo anterior, ha señalado el Tribunal Andino de Justicia:

"De este efecto predominante o característico en uno de los elementos de la marca mixta, se genera una importante consecuencia y es, la de darle el carácter de distintividad a la marca, o mejor, por ser la parte de la marca que retiene el consumidor en su mente, es derrotero que le servirá definitivamente como base tanto para la identificación del producto con su naturaleza empresarial, como para diferenciarlo de los demás productos similares en el mercado". [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 15-IP-1997]

Con relación al uso de este tipo de signos es preciso señalar que el titular del registro de una marca mixta que se encuentra amparado por la presunción de legalidad del acto de concesión del signo, podrá ejercer el derecho que el mismo le confiere y usar el signo en los términos en los que fue concedido, sin desdibujar su distintividad o vulnerar el ordenamiento legal o derechos de terceros.

De lo anterior, surge el siguiente interrogante: Cuando se registra una marca mixta

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

consistente en un nombre y un logo, ¿se protege el nombre por sí solo, o éste debe ir acompañado por el logo siempre? En términos generales, se puede decir que los elementos que conforman una marca mixta, se pueden usar en conjunto o de manera independiente. Así, a pesar de que el titular deberá registrar la marca en su conjunto, a la hora de usarla, podrá emplear los elementos que la conforman de manera independiente.

7. DESIGNACIONES COMUNES

De conformidad con el literal “g” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se puede registrar como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hayan convertido en una designación común o usual en el lenguaje corriente o en los usos lingüísticos del país del producto o servicio en cuestión.

El Tribunal de Justicia ha entendido, sin embargo, que es posible registrar marcas que contengan designaciones comunes o usuales. Al respecto, ha explicado:

"Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca

"Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

"La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

"Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza." [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 93-IP-2015]

En este sentido mismo, el Tribunal Andino ha afirmado:

“La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de

marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.” [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso272-IP-2014]

Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de 2013, el Tribunal Andino de Justicia determinó:

“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

“Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)”.

Dicho tribunal ha explicado:

“Existen determinados prefijos que se han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad. Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.

“La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada. [...]” [PROCESO 72-IP-2001. Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. Expediente Interno N° 4239-MLP. Actora: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. Marca: “SUPER 2”.]

Asimismo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

“Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común” [Proceso 94-IP-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial 1420 de 31 de octubre de 2006]

Así, la originalidad en la combinación de los elementos de la marca es la que determina la distintividad en estos casos. Por eso, la distintividad se buscará en otros elementos que integran el signo. Son esos elementos los que permiten diferenciar los diferentes productos.

Ahora bien: por más de que se trate de una denominación común, no es posible registrar dos marcas idénticas.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández
Revisó: William A. Burgos
Aprobó: William A. Burgos